

KEWENANGAN DIREKTUR SEBAGAI PERWAKILAN PERUSAHAAN DALAM MENDAFTARKAN MEREK ATAS NAMA PRIBADI

Cindy Yolanda¹; Prisca Oktaviani Samosir²

**Hukum Bisnis, Fakultas Sosial, Universitas Agung Podomoro, Apl
Tower Lt. 5, Podomoro City, Jln. Jend S.Parman, Jakarta Barat
11470, Indonesia**

085788557911; 081387506413

¹cindy.yolanda@podomorouniversity.ac.id

²priscaoktavianisamosir@gmail.com

ABSTRACT

Trademarks as identification and differentiator of goods services can be registered by an individual legal subject or a legal entity. However, at present, there are no regulations that explicitly regulate the authority in registering trademarks owned by companies as legal entities that result in a dispute regarding the authority to register company-owned trademarks, namely disputes regarding the registration authority for Good Day coffee that occur between shareholders and directors of PT. Santos Jaya Abadi with case number 8 / HKI.MERREK / 2014 / PN.Niaga.SBY. This research is to find out whether in a trademark regulation a legal entity (company) can register a trademark by the director using a personal name. And whether a brand can be said to be an asset included in the company. This type of research will be used is normative research using secondary data. The data collection method uses literature an article study and uses qualitative analysis. The results of the study show that the director can register trademarks in his personal name with the approval of the General Meeting of Shareholders and look at the history of the first trademark registration, namely the director as one of the founders of the company authorized to register the trademark and transfer the trademark to the company can be done by agreement either through a grant or license. Trademarks are intangible assets of a company.

Keywords: Director Authority, Brands, Trademark Registration.

ABSTRAK

Merek sebagai tanda pengenal dan pembeda barang dan/atau jasa dapat didaftarkan oleh subjek hukum orang pribadi atau pun badan hukum. Namun dalam saat ini tidak terdapat regulasi yang secara tegas mengatur mengenai kewenangan dalam pendaftaran merek milik perusahaan sebagai badan hukum yang mengakibatkan terjadinya suatu sengketa mengenai kewenangan pendaftaran merek milik perusahaan, yakni sengketa mengenai kewenangan pendaftaran merek kopi Good Day yang terjadi antara pemegang saham dan direktur PT.Santos Jaya Abadi dengan Nomor Perkara Gugatan 8/HKI.MERREK/2014/PN.Niaga.SBY. Penelitian ini untuk mengetahui apakah dalam peraturan merek sebuah badan hukum (perusahaan) dapat mendaftarkan merek dagang oleh direktur dengan menggunakan nama pribadi. Dan apakah suatu merek dapat dikatakan sebuah aset yang termasuk dalam perusahaan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa direktur dapat mendaftarkan merek dagang atas nama pribadi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham serta melihat

sejarah pendaftaran merek pertama kali, yaitu direktur sebagai salah satu pendiri perusahaan berwenang mendaftarkan merek dan pengalihan merek ke perusahaan dapat dilakukan dengan perjanjian baik melalui hibah maupun lisensi. Merek merupakan aset perusahaan yang tidak berwujud (*intangible asset*).

Kata Kunci: Kewenangan Direktur, Merek, Pendaftaran Merek

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak jauh dari pergerakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik itu usaha besar, menengah, kecil dan mikro.¹ Sebagai pelaku usaha tentunya memiliki strategi yang terencana untuk memulai usaha yang baru. Salah satu strateginya adalah memiliki suatu tanda ataupun lambang yang menunjukkan sebagai pengenalan kepada masyarakat, baik tanda pengenalan dalam barang dagang maupun jasa.

Pelaku usaha yang memulai menjalankan usahanya, tentunya memiliki tanda pengenalan sendiri. Tanda pengenalan ataupun pembeda dari setiap bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha, biasanya disebut juga sebagai merek dan menjadi alat komunikasi dalam pemasaran.² Menurut Susanto A.B, Merek adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa dan menimbulkan arti psikologis atau asosiasi.³ Merek merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah dipergunakan sebelum dibentuknya peraturan perundang-undang kekayaan intelektual. Merek ini mempunyai peranan yang penting karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk barang dan jasa. Merek biasanya digunakan untuk melakukan promosi atau pengiklanan serta pemasaran kepada publik untuk memudahkan pengenalan baik, karena publik lebih cepat mengingat jika terdapat suatu gambar, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.⁴

Indonesia hingga saat ini menggunakan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UUMIG 20/2016). Undang-undang menyatakan bahwa merek merupakan penunjuk utama dalam mengenalkan suatu barang dan jasa. Melalui merek, pelaku usaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur

¹ Nur Wanita, "Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Manonda Palu", *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2015), hlm.250.

² Stephen M. Mcjohan, *Intellectual Property*, Wolters Kluwer, fifth edition, 2015, hlm. 365.

³ Susanto AB dan Himawan Wijanarko, *Power Boarding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2008, hlm. 5-6.

⁴ Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa", *Lex Privatum*, Vol.1 No.3 (Juli 2013), hlm. 90.

dari pelaku usaha lainnya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.⁵

Merek yang telah didaftarkan tentunya telah memiliki perlindungan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan merek terdaftar akan berlaku selama 10 tahun dimulai pada saat formulir pendaftaran merek didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran.⁶ Dan harus kembali melakukan perpanjangan sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 UUMIG 20/2016, bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

Menurut Rahmi Jened mengatakan “Umumnya hak atas merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran, walau di beberapa negara dikenal juga merek yang tidak terdaftar yang dilindungi berdasarkan tradisi *common law* yang disebut *equity*.”⁷ Sebuah merek yang diakui masyarakat khususnya pada suatu perusahaan perseroan terbatas akan menjadi identitas perusahaan tersebut. Identitas yang digunakan perusahaan tersebut dapat memperoleh keuntungan seperti pada masyarakat yang mengetahui nama produk yang diciptakan oleh suatu perusahaan. Ketika perusahaan tersebut berdiri tentunya identitas atau merek tersebut akan didaftarkan untuk menghindari tindakan meniru untuk keuntungan orang tersebut. Menurut William Jay Gross, basis dari suatu merek mempunyai fungsi untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan dan konsumen. Keuntungan perusahaan yang dimaksud merupakan perolehan keunggulan kompetensi yang didapat dari konsumen, dimana perolehan keuntungan yang dimaksud yaitu dari hasil barang (merek) yang diproduksi perusahaan dengan memberikan produk barang-barang berkualitas. Oleh karena itu, secara tidak langsung konsumen dan juga perusahaan mendapatkan perlindungan dari hukum merek.⁸

Merek perusahaan yang didaftarkan termasuk sebagai aset yang dikatakan *intangible* atau ekuitas merek. Ekuitas merek adalah suatu merek, nama dan simbol yang menambah atau mengurangi nilai yang terdapat pada sebuah barang atau jasa dari perusahaan atau para

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015, hlm. 3.

⁶ Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 60.

⁷ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000, hlm. 178.

⁸ William Jay Gross, *Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials*, Virginia: The Michie Company, 1999, hlm. 29.

pelanggan yang berkaitan pada sebuah aset dan liabilitas merek.⁹ Kemudian apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memproduksi barang dan tentunya memiliki merek yang akan dikenalkan pada masyarakat maka perusahaan tersebut tentunya akan mendaftarkan merek dari barang tersebut. Apabila merek yang menjadi pokok pengenalan sebagai barang/jasa yang dipakai perusahaan berasal dari ide/gagasan dari pegawai/direksi apakah didaftarkan oleh perusahaan, atau cukup hanya membayar royalti berdasarkan kontrak?

Struktur dan kewenangan seseorang di perusahaan yang diatur dalam hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memilih seorang direktur (direksi). Dan tugas direksi juga diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 40/2007) yang mengatur bahwa Kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dilakukan oleh Direksi dalam mengurus perseroan.

Pasal 94 ayat 5 UUPT 40/2007 menyebutkan bahwa dalam Keputusan RUPS menetapkan mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dimana dalam keputusan tersebut menetapkan keberlakuannya. Kemudian direksi menjalankan tugas sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan serta melakukan pendaftaran merek produk perusahaan berdasarkan keputusan RUPS. Tetapi kewenangan dalam pendaftaran merek milik perusahaan belum terdapat regulasi yang mengatur secara tegas baik di dalam UUPT 40/2007 maupun UUMIG 20/2016, siapakah yang berwenang terhadap pendaftaran merek milik perusahaan, apakah kewenangan tersebut dimiliki oleh direksi atau para pemilik saham. Akibat tidak terdapatnya regulasi yang secara tegas mengatur mengenai kewenangan dalam pendaftaran merek milik perusahaan, mengakibatkan terjadinya suatu sengketa mengenai kewenangan pendaftaran merek milik perusahaan, yakni sengketa yang terjadi antara pemegang saham dan direktur PT. Santos Jaya Abadi dengan nomor perkara gugatan 8/HKI.MEREK/2014/PN.Niaga.SBY. dimana terhadap putusan pengadilan niaga tersebut telah diajukan upaya hukum kasasi dengan nomor perkara 722 K/Pdt.Sus-HKI/2015 kemudian dilakukan upaya hukum yang terakhir yaitu Peninjauan Kembali dengan nomor perkara 105 PK/Pdt.Sus.HKI/2017. Pemegang saham mengajukan permohonan pembatalan merek "*Good Day*", dengan dalil bahwa pemilik merek yang terdaftar adalah direktur perusahaannya yang dianggap tidak memiliki kewenangan dalam mendaftarkan merek dagang perusahaan yang didaftarkan atas nama pribadi direktur tersebut.

⁹ Syprianus Aristeus, *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010, hlm. 120.

Sengketa yang terjadi pada perusahaan PT. Santos Jaya Abadi dengan pihak-pihak yang terlibat menjad persoalan yang menarik untuk dianalisis. Oleh karena itu untuk mengkaji lebih lanjut persoalan tersebut, dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu apakah direktur sebagai perwakilan perusahaan memiliki kewenangan dalam pendaftaran merek milik perusahaan atas nama pribadi; dan apakah suatu merek yang diperoleh perusahaan merupakan aset perusahaan ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Suatu penelitian yang dilakukan dengan mengetahui kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan penerapannya dalam praktik. Pembahasan yang dilakukan merupakan analisis terhadap suatu putusan gugatan yang dilakukan upaya hukum hingga peninjauan kembali. Oleh karena itu dalam penganalisaan ini penulis menggunakan data penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada aturan-aturan yang sudah dinyatakan secara normatif deklaratif sehingga dalam penelitian ini deskriptif analitis akan digunakan.¹⁰

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Oleh karena spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai regulasi yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti dan melakukan penelitian terhadap sebuah putusan yang telah memiliki hukum tetap,¹¹ maka Penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Selain itu penelitian ini juga menggunakan Sumber data yang terdiri dari baham hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Direktur sebagai Perwakilan Perusahaan dalam Mendaftarkan Merek Menggunakan Nama Pribadi

a. Sejarah Merek *Good Day*

Berdasarkan kasus yang terjadi Perusahaan terdahulu bernama PT Santos Jaya Coffee bergerak di bidang usaha kopi pada tahun 1979 yang

¹⁰ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review Vol. V No.3 Maret 2016*, Fakultas Hukum UPH, hlm. 91.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10.

kemudian diubah menjadi PT Santos Jaya Abadi pada tahun 1980 berdasarkan akta pendirian Nomor 23 tanggal 18 Mei 1979 yang diubah menjadi akta Nomor 40 tanggal 30 April 1980.

Dilihat dari pendirian perusahaan, PT Santos Jaya Abadi hingga pendaftaran merek GOOD DAY masih menggunakan UUM 21/1961. Diketahui merek Good Day didaftarkan pada tahun 1990 yang jelas diketahui bahwa UUM 21/1961 masih menggunakan sistem deklaratif yaitu mengenai pemakai pertama berhak memiliki merek tersebut berdasarkan Pasal 2 UUM 21/1961 yang menyebutkan bahwa hak khusus untuk memakai suatu merek diberikan kepada siapa yang pertama kalinya memakai merek tersebut di Indonesia.

Apabila dilihat lebih jelas mengenai anggaran dasar pertama perusahaan No. 23 tanggal 28 Mei 1979 yang diubah menjadi akta No. 40/1980 yakni, Sudomo Mergonoto merupakan salah satu dari pendiri dan pemegang saham yang tercantum dalam akta pendirian sekaligus sebagai direktur. Sudomo Mergonoto yang merupakan salah satu pendiri diangkat untuk menjadi direktur utama PT. Santos Jaya Abadi dari sejak awal berdirinya PT Santos Jaya Abadi. Diciptakannya nama perusahaan PT. Santos Jaya Abadi merupakan hasil dari pemikiran Sudomo Mergonoto dan pendiri perusahaan lainnya dimana pendiri perusahaan yang merupakan makhluk yang memiliki akal budi sehingga dapat menciptakan suatu karya dari sini terlihat bahwa teori dari Thomas Aquinas yang menyatakan makhluk yang rasional itu sendiri sebagai partisipasi.

Berdasarkan kasus posisi tersebut, direktur merupakan salah satu dari pendiri dan pemegang saham untuk pertama kalinya pada perusahaan tersebut. Berdasarkan kasus posisi yang menyebabkan Sudomo Mergonoto sebagai pendaftar pertama atau biasanya dikenal dengan prinsip *first to use* karena Sudomo merupakan pengguna pertama merek *Good Day* sekaligus sebagai pendaftar pertama merek tersebut. Sudomo yang juga sebagai pendiri dan salah satu pemilik PT Santos Jaya Abadi sekaligus direktur PT, sebagaimana dirumuskan oleh Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama bahwa “yang berhak atas suatu merek adalah orang yang mempunyai barang-barang karena ia memiliki suatu perusahaan yang menghasilkan barang tersebut” sama halnya dengan teori dari John Locke yang menyatakan “*every man has a property in his own person*”. John Locke menyatakan kepemilikan atas barang atau benda itu sendiri merupakan milik kebendaan orang tersebut sama halnya dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan maka secara otomatis akan menjadi kepunyaan perusahaan tersebut. Kemudian, dilihat dari UU 21/1961 mengatur bahwa pemakai pertama berhak atas hak merek yang didaftarkan dan dipakai. Dengan begitu, secara tidak langsung Sudomo Mergonoto yang merupakan salah satu pendiri PT

Santos Jaya Abadi yang mengeluarkan produk dengan merek *Good Day* yang didaftarkan dengan sistem deklaratif, terciptanya hak atas merek tersebut karena merupakan pemakai pertama dan yang kemudian didaftarkan oleh pengguna merek tersebut untuk lebih mendapatkan kepastian hukum.

b.Pendaftaran Merek *Good Day*

Merek *Good day* diketahui didaftarkan pada Tahun 1990 yang dimana pada saat itu masih menggunakan peraturan UUM 21/1961. Yang kemudian pada tahun 1992 dilakukan perubahan UUM menjadi 19/1992 dimana perubahan yang terjadi pada sistem pendaftaran dari pemakai pertama menjadi pendaftar pertama.

Menurut penulis terdapat perbedaan antara “Pemakai Pertama” yang diatur dalam UUM 21/1961 dengan “Pendaftar Pertama” dalam UUM 19/1992 yaitu perbedaan dalam pembuktian. Pembuktian yang dimaksud adalah dimana pemakai pertama merek tidak mengharuskan untuk melakukan pendaftaran tetapi pemakaian pertama kali, hanya sebagai pembuktian pemilik merek tersebut. Sedangkan pembuktian bagi pendaftar pertama terletak pada saat proses pengumuman merek yang akan didaftarkan dan apabila adanya keberatan atas merek tersebut maka dapat mengajukan keberatan atas merek yang didaftarkan.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka merek *Good Day* perlu didaftarkan sejak adanya perubahan UU tersebut. Merek *Good day* didaftarkan pertama kali oleh Sudomo Mergonoto sebagai Direktur Utama atau dapat juga disebut sebagai pendiri PT tersebut. Berdasarkan UU Merek, merek terdaftar berakhir dalam 10 tahun sejak tanggal permohonan yang kemudian dapat diperpanjang oleh Sudomo Mergonoto pada tahun 2000. Perpanjangan pendaftaran merek yang dilakukan pada tahun 2000 tunduk pada peraturan baru yaitu UUM 19/1992 yang untuk masa pendaftaran masih sama yaitu 10 tahun.

Merek *Good Day* yang telah diperpanjang terakhir pada tahun 2000, kemudian dilakukan perpanjangan kembali pada tahun 2010, sementara UUM telah diamendemen menjadi UUM 15/2001. Oleh karena itu waktu perpanjangan dikatakan sudah 25 tahun sampai gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham selaku penggugat. Dalam hal ini penulis melihat bahwa berdasarkan UUM 15/2001 upaya untuk mengajukan gugatan adalah 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek pertama. Apabila gugatan diajukan lewat dari 5 tahun sejak merek pertama kali didaftarkan, maka gugatan dianggap daluarsa. Tetapi apabila pendaftaran dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan pembatalan merek atas iktikad tidak baik terhadap pendaftar merek. Pihak yang mengajukan pembatalan

atas merek terdaftar dengan alasan didaftarkan dengan iktikad tidak baik, tidak terdapat batasan waktu berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek.

c. Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Hibah

Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan dengan cara hibah. Hibah sendiri diartikan dalam KUHPer Pasal 1693 menyatakan bahwa hibah dilakukan oleh seseorang pada masa hidupnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Ada dua cara hibah yaitu hibah pada saat pemberi hibah masih hidup dan hibah secara waris pada saat pemberi hibah telah meninggal dunia. Apabila Sudomo Mergonoto ingin menghibahkan merek Good Day kepada perusahaan, dapat dilakukan dengan cara membuat akta yang menjelaskan secara tegas bahwa memberikan hak atas merek untuk dihibahkan dan melakukannya dengan membuat akta dihadapan notaris. Karena pada Pasal 1682 penghibahan tidak akan diakui secara sah apabila dilakukan tanpa akta notaris. Dengan melakukan pengalihan hak atas merek secara hibah maka pemegang hak merek sebelumnya melepaskan seluruh haknya kepada penerima pengalihan dan tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya pengalihan hak kembali.

Menurut penulis Sudomo Mergonoto dapat melakukan beberapa cara untuk memberikan hak menggunakan merek untuk perusahaan selain pengalihan hak atas merek. Yang pertama, perjanjian lisensi yang masuk dalam anggaran dasar dalam RUPS tanpa adanya pembayaran royalti. Yang kedua dilakukan perjanjian lisensi dengan adanya pembayaran royalti. Dengan dilakukannya perjanjian lisensi, pemberi lisensi masih dapat menggunakan merek yang menjadi perjanjian untuk melakukan perjanjian lisensi dengan pihak ketiga.

d. Pengalihan Hak Atas Merek Melalui Perjanjian

Pengalihan merek dapat juga dilakukan oleh Sudomo Mergonoto dengan cara melakukan perjanjian dengan perusahaan. Baik itu perjanjian mengenai pengalihan hak atas merek *good day* atau perjanjian jual beli merek yang menyebabkan perjanjian tersebut disetujui oleh Sudomo Mergonoto selaku pribadi dengan pihak PT Santos Jaya Abadi diwakili oleh Direktur Perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian jual beli merek. Menurut penulis, perjanjian yang menyebabkan pengalihan hak atas merek harus dinyatakan jelas dalam klausul perjanjian bahwa pihak yang telah mengalihkan tidak dapat menggunakan merek tersebut dan akan dialihkan sepenuhnya kepada penerima pengalihan. Dengan begitu Sudomo Mergonoto kehilangan hak atas merek good day karena telah dialihkan kepada PT. Santos Jaya Abadi

e. Mengenai Hak Moral dan Hak Ekonomi

Sudomo Mergonoto merupakan salah satu pendiri dari perusahaan dan merupakan direktur utama pada saat merek *good day* diciptakan. Merek *good day* tersebut merupakan suatu hasil pemikiran seseorang sehingga terciptalah suatu karya intelektual (*good day*). Seorang pencipta merek secara otomatis memiliki hak moral dan juga hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 41 UUMIG 20/2016 pengalihan hak atas merek dapat beralih atau dialihkan yang artinya, yang dialihkan hanyalah hak ekonominya saja tetapi untuk hak moral tetap pada pencipta merek tersebut. Apabila Sudomo Mergonoto melakukan pengalihan hak atas merek, maka hak moral tersebut masih dimiliki oleh Sudomo Mergonoto sedangkan untuk hak ekonomi dimiliki sepenuhnya oleh penerima pengalihan. Apabila pemberian hak untuk menggunakan merek melalui perjanjian lisensi, pemilik merek masih memiliki hak moral dan juga hak ekonomi sedangkan penerima lisensi hanya menerima hak ekonomi saja.

2. Merek sebagai Aset Perusahaan

Merek merupakan suatu bentuk kebendaan dengan bentuk tidak berwujud yang tidak dapat disentuh tetapi hanya diperoleh berdasarkan hak. Dalam hal hukum benda termasuk sebagai hukum pemaksa yaitu kepemilikan dan penguasaannya, peraturan mengenai hukum kebendaan tidak dapat dilanggar oleh pihak lain. Merek yang termasuk dalam hukum kebendaan, memiliki peraturan undang-undang yang jelas sehingga setiap orang tidak dapat tidak mematuhi peraturan tersebut. Merek yang sebagai benda, dapat yakni dapat dipindahkan atau disebutkan dalam UU tentang Merek yaitu pengalihan hak atas merek atas kesepakatan pihak yang berkaitan.

Merek juga merupakan suatu benda yang berdasarkan asas objek, dimana merek ditunjuk sebagai objek aset yang ditentukan oleh pihak perusahaan serta hak atas merek (objek) akan selalu melekat pada perusahaan. Dengan merek sebagai aset yang melekat pada perusahaan, tentunya perusahaan memiliki hak untuk menguasai serta menggunakan merek tersebut sehingga merek yang digunakan perusahaan harus didaftarkan berdasarkan asas *publiciteit* dalam hukum benda. Selain itu juga dengan merek sebagai aset perusahaan, setiap penggunaan merek dapat dilakukan melalui perjanjian terkait penggunaan merek tersebut.

Merek yang disebut sebagai aset perusahaan yang tidak berwujud atau tidak dapat dipegang salah satu pemegang utama dalam pergerakan ekonomi perusahaan. Secara tidak langsung, merek merupakan hak milik perusahaan, dimana setiap hak milik atas benda tersebut dapat digunakan dalam hal perjanjian.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa merek memegang peran penting dalam operasional serta pengembangan perusahaan, sehingga dapat disebut sebagai aset perusahaan. Hal utama seseorang dalam membangun suatu perseroan ataupun badan usaha, tentunya harus memiliki sebuah penamaan agar masyarakat luar selain pendiri mengetahui penamaan perusahaan (merek). Merek perusahaan yang dimaksud dalam hal ini adalah nama perusahaan seperti PT Santos Jaya Abadi. Perusahaan tersebut didirikan tahun 1970an dan diketahui merupakan pengguna pertama merek tersebut sekaligus mendaftarkan penamaan perusahaan sebagai PT Santos Jaya Abadi. Dengan nama perusahaan dan merek yang didaftarkan, Perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan diketahui produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan demikian akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Perusahaan yang usahanya merupakan memproduksi merek perniagaan¹² tentunya harus memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat. Penulis mengambil contoh seperti kasus posisi diatas, yaitu merek kopi "Good day". Menurut penulis, merek kopi Good Day dikenal oleh masyarakat hanya sekedar merek kopi saja tetapi apabila dibandingkan dengan nama perusahaannya masyarakat mungkin saja tidak mengetahui PT Santos Jaya Abadi. Sehingga dengan dikenalnya merek good day tanpa mengenal perusahaan yang memproduksi merek good day tersebut akan lebih meningkatkan penjualan perusahaan akan secara terus menerus. Dengan kelangsungan yang terus menerus, secara otomatis merek good day akan menjadi aset perusahaan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sehingga, berdasarkan undang-undang harus didaftarkan kepada Dirjen HKI agar menghindari tindakan pihak lain yang merugikan. Dalam bukunya Suyud Margono mengenai aset intelektual, mengatakan "melewatkan proteksi (tidak mendaftarkan merek/HKI) atas aset intelektual, adalah merupakan kesalahan sebagai satu bagian kesalahan usaha/perusahaan dalam melakukan usaha bisnisnya".¹³

PT Santos Jaya Abadi tentunya memiliki beberapa produk lain selain GOOD DAY. Merek produk perusahaan tersebut juga masuk sebagai aset perusahaan yang tentunya penjualan produk atas merek tersebut tercatat dalam pembukuan pendapatan perusahaan. Dengan pencatatan penjualan dan penghitungan pendapatan tentunya secara

¹² Merek perniagaan adalah merek yang digunakan untuk membedakan barang-barang dagang seseorang dengan barang-barang dagang yang diproduksi perusahaan. Dengan kata lain merek perniagaan ini digunakan oleh perusahaan dagang/jasa. Lihat dari Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

¹³ Scitech, dalam bukunya Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 39.

lansung akan menjadi aset perusahaan PT Santos Jaya Abadi yang berbentuk *intangible asset* atau biasanya disebut aset tidak bergerak dan tidak berwujud dimana apabila terjadi pengalihan merek, yang berpindah adalah hak berdasarkan perjanjian bukan dari pemindahan barang nyata.

PENUTUP

Kesimpulan

Direktur perusahaan (Sudomo Mergonoto) berwenang untuk melakukan pendaftaran merek karena pada saat itu sebagai direktur sekaligus merupakan pendiri dari perusahaan (PT Santos Jaya Abadi). Secara normatif merek *good day* dapat didaftarkan menggunakan nama pribadi karena pada tahun 1990 masih menggunakan UUM 21/1961 yang pada saat itu masih menggunakan sistem *first to use* (pemakai pertama) yang menciptakan suatu hak atas merek. Apabila merek tersebut akan diberikan kepada perusahaan maka dapat dilakukan pengalihan hak atas merek dengan cara hibah. Dengan demikian hak ekonomi terhadap direktur sebagai pendaftar pertama telah beralih kepada perusahaan tetapi untuk hak moral tetap berada pada penciptanya. Kemudian apabila hanya sebatas memberikan hak untuk menggunakan merek kepada perusahaan, dapat dilakukannya perjanjian lisensi baik itu dengan royalti ataupun tanpa royalti. Dengan perjanjian lisensi, hak moral serta hak ekonomi masih melekat kepada pendaftar pertama.

Merek yang diperoleh perusahaan dapat merupakan aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud merupakan hak yaitu benda yang tidak dapat disentuh dengan panca indra. Hak atas merek merupakan suatu benda yang memberikan hak eksklusif kepada seseorang dan dapat dipindahkan. Merek sebagai aset perusahaan dapat memberikan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut karena dengan merek perusahaan dikenal masyarakat, sehingga dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan aset perusahaan.

Saran

Sebaiknya apabila seorang direktur yang sekaligus pendiri perusahaan menciptakan suatu merek berdasarkan kewajiban seorang direktur harus melepaskan kepentingan pribadi ataupun orang lain dengan begitu direktur tersebut dapat mendaftarkan mereknya menggunakan nama perusahaan.

Pengaturan mengenai pendaftaran merek yang dilakukan oleh badan hukum belum jelas. Sebaiknya perusahaan mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran merek atas nama perusahaan pada

anggaran dasar ataupun dalam putusan RUPS sehingga pihak yang melakukan pendaftaran mendapatkan kejelasan dalam mencantumkan pemilik merek yang didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Santoso dan Himawan Wijanarko. 2008. *Power Boarding: Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*. Jakarta: Mizan Pustaka.
- Aristeus, Syprianus. 2010. *Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. 1993. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT,Citra Aditya Bakti.
- Gross ,Wiliam Jay. 1999. *Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials*. Virginia: The Michie Company.
- Hadiarianti, Venantia Sri. 2010. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Jened, Rahmi. 2000. *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Jened, Rahmi. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Margono, Suyud. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Mamahit Jisia, “Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa”, *Lex Privatum*, Vol.1 No.3, (Juli 2013).
- Mezak Meray Hendrik, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Fakultas Hukum UPH Law Review*, Vol. V No.3, (Maret 2016).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Wanita Nur, “Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Manonda Palu”, *Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 3 No.2, (Desember 2015).